



BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 8/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 102 62 101.2-25

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. März 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Lischke sowie der Richter Dr. Kortbein, Dipl.-Ing. Hildebrandt und Dipl.-Ing. Küest

beschlossen:

1. Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse E 04 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Oktober 2009 wird aufgehoben und das Patent mit folgenden Unterlagen erteilt:
 - Ansprüche 1 bis 28, eingegangen am 28. Januar 2013,
 - Beschreibung Seiten 1, 2, 2a, 2b, 3, 5 bis 8, 8a und 9 - 12, eingegangen am 7. Dezember 2012, Seite 4, eingegangen am 4. September 2004, und
 - Zeichnung, Figuren 1 bis 6, eingegangen am 4. September 2004.

2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Anmeldung ist aus der Stammanmeldung DE102 06 835.6-25 abgetrennt und am 4. September 2004 eingereicht worden. Sie wird beim Deutschen Patent- und Markenamt mit Anmeldetag 18. Februar 2002 unter dem Aktenzeichen 102 62 101.2-25 geführt.

Mit Schreiben vom 10. Februar 2006 hat die Anmelderin u. a. die Durchführung einer Anhörung beantragt, sofern das Patent nicht erteilt werden könne. Nachdem die Prüfungsstelle für Klasse E 04 B einen Anhörungstermin bestimmt hatte, hat die Anmelderin mit Schreiben vom 23. Oktober 2007 unter Verweis auf die gleichzeitig eingereichten neuen Patentansprüche den Antrag gestellt, die Anhörung

abzusetzen. Für den Fall, dass weiterhin unterschiedliche Auffassungen zur Patentfähigkeit bestehen, wurde hilfsweise die Anberaumung eines neuen Anhörungstermins beantragt. Der festgesetzte Anhörungstermin ist anschließend von der Prüfungsstelle aufgehoben worden, weitere Termine wurden nicht bestimmt.

Die Prüfungsstelle für Klasse E 04 B hat mit Beschluss vom 8. Oktober 2009 die Anmeldung zurückgewiesen, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber dem Stand der Technik nach der DE 34 07 797 A1 (E5) und der DE 16 58 875 B (E2) nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Ergänzend hat sie ausgeführt, dass eine weitere Anhörung nicht sachdienlich sei, da der Anmelderin bereits Gelegenheit gegeben worden sei, ihre Argumente mündlich darzulegen. Die Verfahrenslage habe sich nach Anberaumung des Anhörungstermins nicht wesentlich geändert und es sei nicht erkennbar, ob die Anmelderin einen weiteren Anhörungstermin wahrgenommen hätte.

Gegen diesen Zurückweisungsbeschluss hat die Anmelderin am 11. Dezember 2009 Beschwerde eingelegt und im Beschwerdeverfahren neue Unterlagen eingereicht.

Sie beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Prüfungsstelle aufzuheben und das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Ansprüche 1 bis 28, eingegangen am 28. Januar 2013,

Beschreibung Seiten 1, 2, 2a, 2b, 3, 5 bis 8, 8a und 9 - 12, eingegangen am 7. Dezember 2012, Seite 4, eingegangen am 4. September 2004, und

Zeichnung, Figuren 1 bis 6, eingegangen am 4. September 2004.

Weiterhin beantragt die Anmelderin die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Im Prüfungsverfahren sind folgende Druckschriften zum Stand der Technik in Betracht gezogen worden:

E1: DE 85 18 561 U1

E2: DE 16 58 875 B

E3: DE 81 34 756 U1

E4: DE 16 09 667 B

E5: DE 34 07 797 A1.

Der Anspruch 1 gemäß geltendem Antrag hat folgenden Wortlaut:

„Dämmstoffplatte zum Bilden einer Isolierung an einem Bauteil, bestehend aus einem im Wesentlichen quaderförmigen Körper, wobei die Dämmstoffplatte gewölbt ausgebildet ist, die Dämmstoffplatte (1, 2) auf der dem zu isolierenden Bauteil zugewandten Seite um eine oder mehrere Achsen gewölbt oder sphärisch gewölbt, ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfläche zu der Wölbung des zu isolierenden Bauteils korrespondiert und die Dämmstoffplatte (1) zumindest an einem ihrer Ränder einen Hakenfalz, bestehend aus einem Vorsprung und einer Nase (6) aufweist, an dem Hakenfalz (4) einer ersten Dämmstoffplatte (1) eine Dichtfläche vorgesehen ist, die mit der Dichtfläche des Hakenfalzes (4) einer weiteren Dämmstoffplatte (2) zusammenwirkt, die Dichtfläche gebildet ist durch einen entlang der Stirnseite (11) der Nase (6) verlaufenden Wulst (9) und auf der dem Wulst (9) gegenüberliegenden Seite der Dämmstoffplatte (1, 2) eine Hohlkehle vorgesehen ist, die mit dem Wulst (9) einer weiteren Dämmstoffplatte (1, 2) dichtend zusammenwirkt.“

II.

1. Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig. In der Sache hat sie Erfolg.

2. Es kann dahingestellt bleiben, ob das Verfahren vor der Prüfungsstelle an einem formellen Mangel leidet, insbesondere, ob der Anmelderin nicht das erforderliche rechtliche Gehör gewährt worden ist. Da die Anmelderin im Beschwerdeverfahren nunmehr gewährbare Ansprüche eingereicht hat, entscheidet der Senat aus verfahrensökonomischen Gründen in der Sache selbst und verweist sie nicht gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurück.

3. Die geltenden Patentansprüche sind zulässig. Die darin enthaltenen Merkmale ergeben sich ohne weiteres aus den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen.

Der Anspruch 1 setzt sich aus Merkmalen der ursprünglichen Ansprüche 1, 4, 5, 6 und 8 sowie der Seite 7, Absatz 1, der Beschreibung zusammen.

4. Bei der folgenden Bewertung setzt der Senat als Durchschnittsfachmann einen Bauingenieur mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Konstruktion, Entwicklung und Fertigung von Dämmelementen voraus.

5. Patentfähigkeit

5.1 Der Gegenstand nach Anspruch 1 ist, wie auch die nachfolgenden Ausführungen zeigen, gegenüber dem angeführten Stand der Technik neu.

5.2 Der Gegenstand nach Anspruch 1 des Hauptantrages, dessen gewerbliche Anwendbarkeit nicht in Zweifel steht, beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Durch die E5, insbesondere die Figuren, ist eine Dämmstoffplatte zum Bilden einer Isolierung an einem Bauteil mit den folgenden Merkmalen bekannt:

- t Die Dämmstoffplatte besteht aus einem im Wesentlichen quaderförmigen Körper.
- t Die Dämmstoffplatte ist gewölbt ausgebildet, und
- t auf der dem zu isolierenden Bauteil zugewandten Seite ist sie um eine oder mehrere Achsen gewölbt oder sphärisch gewölbt ausgebildet.
- t Die Oberfläche der Dämmstoffplatte korrespondiert mit der Wölbung des zu isolierenden Bauteils.

Die bekannte Dämmstoffplatte nach der E5 hat weder an einem ihrer Ränder einen Hakenfalz mit Dichtfläche, die mit der Dichtfläche des Hakenfalzes einer weiteren Dämmstoffplatte zusammenwirkt, noch eine Dichtfläche, die durch eine entlang der Stirnseite der Nase verlaufende Wulst gebildet ist, wobei auf der dem Wulst gegenüberliegenden Seite der Dämmstoffplatte eine Hohlkehle vorgesehen ist, die mit dem Wulst der weiteren Dämmstoffplatte dichtend zusammenwirkt.

Das Verbinden der Dämmstoffplatten durch Hakenfalze ist durch die E2 bekannt und ist auch in naheliegender Weise auf Dämmstoffplatten nach der E5 übertragbar. Aber die Ausbildung der Dichtflächen auf der Nase des Hakenfalzes durch Vorsehen eines entlang der Stirnseite der Nase verlaufenden Wulstes bzw. einer Hohlkehle zum Zwecke des dichtenden Zusammenwirkens ist weder der E2 noch dem weiteren im Verfahren befindlichen Stand der Technik zu entnehmen und liegt auch nicht ausgehend vom Stand der Technik nach der E5 unmittelbar auf der Hand.

Der aufgezeigte Stand der Technik vermag weder für sich allein betrachtet noch in einer Zusammenschau, eine Anregung zur erfindungsgemäßen Lösung zu geben.

Der geltende Anspruch 1 ist daher gewährbar.

6. Damit sind auch die von diesem getragenen, ebenfalls ursprünglich offenbarten, auf nicht platt selbstverständliche Ausgestaltungen des Anmeldungsgegenstandes gerichteten Unteransprüche 2 bis 11 gewährbar.

Die Isolierung nach den Ansprüchen 12 bis 21 mit direktem Rückbezug auf den Anspruch 1, das Bauteil nach Anspruch 22 mit Rückbezug auf die Isolierung nach den Ansprüchen 12 bis 21 sowie das Verfahren nach den Ansprüchen 23 bis 26 mit Rückbezug auf die Isolierung nach den Ansprüchen 12 bis 21 sind auch patentfähig, weil in diesen Ansprüchen auch die Merkmale der patentfähigen Dämmplatte gemäß Anspruch 1 mitenthalten sind. Damit sind die Ansprüche 12 bis 26 gewährbar.

7. Für die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr besteht keine Veranlassung.

Nach § 80 Abs. 3 PatG kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet werden, wenn dies der Billigkeit entspricht (Schulte, Patentgesetz, 8. Auflage, § 80 Rn. 111). Die Anordnung der Rückzahlung ist immer dann billig, wenn bei ordnungsmäßiger und angemessener Sachbehandlung der Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können (vgl. dazu Schulte, a. a. O., § 73 Rn. 124 ff., 132 f. m. Nachw.; Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 80 Rn. 23; Busse, Patentgesetz, 7. Aufl., § 80 Rn. 90).

Es ist vorliegend nicht ersichtlich, dass ein sachlicher Mangel oder ein Verfahrensfehler für die Beschwerdeeinlegung ursächlich war.

Die Prüfungsstelle hätte zwar auf Grund des Antrags in der Eingabe vom 23. Oktober 2007 erneut einen Termin für eine Anhörung bestimmen müssen, da sie die Patentfähigkeit auch unter Zugrundelegung der neu eingereichten Patentansprüche verneint hat. Zudem ist in jedem Verfahren eine einmalige Anhörung grundsätzlich sachdienlich (vgl. Schulte, a. a. O., § 46 Rn. 8).

Allerdings waren die der Prüfungsstelle vorliegenden und die zunächst im Beschwerdeverfahren nach wie vor mit Hauptantrag verfolgten Patentansprüche aus den von der Prüfungsstelle im Bescheid vom 22. August 2003 und 24. September 2007 bereits aufgezeigten Gründen nicht gewährbar und hätten zur Zurückweisung der Anmeldung geführt.

Die neue, gegenüber dem vor der Prüfungsstelle verfolgten Begehren deutlich abgewandelte und damit gewährbare Fassung geht vielmehr erst auf einen detaillierten Hinweis des Berichterstatters des Senats im Beschwerdeverfahren zurück.

Dr. Lischke

Dr. Kortbein

Hildebrandt

Küest

CI